

2023년 주요 판례 정리(4) - 부정경쟁행위 및 영업비밀

March 26, 2024

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지적재산권 분야의 주요 판결과 법령을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 이번에는 2023년도에 선고된 판결 중 1) IP 공통 및 특허 2) 상표 3) 저작권 4) 부정경쟁행위 및 영업비밀 분야에서 법리적으로 의미가 있는 판결을 선정하여 그 내용과 의의를 분석하는 한편, 지적재산권 분야의 최근 주요 제·개정 법령을 소개하는 뉴스레터를 총 5회에 걸쳐 보내드리고자 하며, 금번 뉴스레터는 그 4회차입니다.

[부정경쟁행위 및 영업비밀]

10. 영업비밀 공유자가 NDA를 위반하여 제3자에게 영업비밀을 누설한 것은 영업비밀 침해행위에 해당한다고 본 판결 (대법원 2023. 7. 13. 선고 2023도4058 판결)
11. 채권자가 주지표지인 신문 명칭에 관한 사용허락을 받아 일간신문을 발행하여 오던 중 사용허락기간이 만료 되었으나 원발행사가 폐업한 상태에서 사용허락기간을 연장받지 못한 채 계속하여 일간신문을 발행해 온 경우에도 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따른 금지 또는 예방청구권을 인정해 준 결정(대법원 2023. 12. 28.자 2022마5373 결정)

[부정경쟁행위 및 영업비밀]

10. 영업비밀 공유자가 NDA를 위반하여 제3자에게 영업비밀을 누설한 것은 영업비밀 침해행위에 해당한다고 본 판결(대법원 2023. 7. 13. 선고 2023도4058 판결)

■ 판시 내용(원심판결 - 수원고등법원 2023. 3. 7. 선고 2021노69 판결)

- **[영업비밀의 보호대상]** 영업비밀 침해행위를 금지시키는 목적은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발을 하거나 시간을 절약하여 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 함에 있으므로, 주지의 공정을 종전에 알려지지 않은 방법으로 사용하는 것 또는 오래되거나 간행물에 기재된 것 등을 조합한 방법 등도 영업비밀의 대상이 될 수 있고, 특정 기업에서 특정 제품을 생산함에 있어 어떤 기술, 어떤 생산방법 등을 사용하게 되었는지에 대한 사실조차 공업상의 영업비밀의 대상이 될 수 있으며(대법원 2013. 5. 24. 선고 2013도2981 판결 참조), 연구개발 때의 실패 사례나 불사용 데이터 등의 이른바 **네거티브 인포메이션** 등도 유용한 기술상의 정보로 영업비밀에 포함된다. 바로 영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아 낼 수 있는 정보 또는 역설계가 가능한 정보라고 하더라도, 위와 같은 구 부정경쟁방지법에 따른 요건을 갖춘 정보라면 영업비밀로 보는 데 장애가 되는 것은 아니다.
- 또한 영업비밀로서 보호되는 정보는 광범위한 기술상 또는 경영상의 정보 중에서 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성의 요건을 구비한 정보로서 시각적으로 관찰할 수 있거나 물품 등으로 구체화한 유형적 정보뿐만 아니라 기능이나 작용과 같은 **무형적인 정보**를 포괄하고, 그 자체 독립해서 보호되지 않는 개개 단위의 정보가 합하여 전체로서 하나의 유용한 정보를 구성하는 **종합정보**는 물론 **단편적인 개개 단위의 정보** 역시 독자성이 있고 경제성이 있으면 보호대상이 된다.
- **[공유자의 영업비밀 누설과 영업비밀 침해]** 특허법 제99조 제2, 4항에 의하면 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 있으나, 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있고, 공동저작자는 다른 공동저작자와의 합의 없이 공동저작물을 이용한다고 하더라도 그것은 공동저작자들 사이에서 위 규정이 정하고 있는 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위가 되는 것에 그칠 뿐 다른 공동저작자의 공동저작물에 관한 저작재산권을 침해하는 행위까지 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결 참조). 이와는 달리 구 부정경쟁방지법에는 영업비밀 공유자 사이의 영업비밀 사용에 대한 규정이 없기는 하나, 이미 일반에 공지되어 있는 특허권과 저작권과는 달리, **영업비밀의 경우 영업비밀 공유자 사이에 아무런 제한없이 각자 사용을 인정하게 되면, 자칫 영업비밀이 일반에게 공개됨으로써 영업비밀로서의 속성(비공지성, 경제적 유용성¹)을 상실하게 될 위험을 초래하게 되므로, 위 특허권과 공동저작권에서의 법리와 같이 볼 수 없다.** → 피해회사와 피고인 회사가 공동 보유하는 기술정보를 제3자에게 누설한 것은 구 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 침해행위에 해당한다.

1 통상적으로 비공지가 됨으로써 '경제적 유용성'이 유지되는 경우가 많기 때문에 그러하다.

■ 본 판결의 해석

- 이 사건은 **피해회사의 협력업체로서 피해회사의 전용 설비를 납품하던 피고인 회사가 별도 법인을 설립하여 해당 설비를 중국 회사에 납품한 사안**입니다. 제1심에서는 피고인들의 영업비밀 침해 혐의에 대해 모두 무죄가 선고되었으나, 항소심에서는 1심판결이 파기되어 영업비밀 침해 혐의에 대해 모두 유죄가 선고되었습니다. 대법원은 항소심의 판단에 구 부정경쟁방지법의 ‘영업비밀’ 및 ‘영업비밀을 누설하는 행위를 한 자’에 관한 법리 등을 오해한 잘못이 없다고 판단하면서 상고를 기각하였습니다.
- **[영업비밀의 보호대상]** 원심판결에서는 우선 **영업비밀의 보호대상이 되는 기술정보의 범위**와 관련하여, 판시 내용과 같이 네거티브 인포메이션, 미완성 정보, 역설계 가능한 정보, 종합정보 등이 영업비밀에 해당될 수 있음을 밝혔습니다.
- 또한 원심판결에서는 위와 같은 법리를 토대로, 피해회사 전용 설비의 제작·운영에 관한 정보인 범죄일람표 기재 자료는 기술적 과제를 피해회사 전용 설비를 통하여 구현·양산하기 위하여 각종 실험 테스트 및 연구결과 등을 누적적으로 모은 각종 유 무형적 정보의 집합 내지 총체(總體)라고 보았습니다(생산방법 제고, 비용 절감, 경영효율 개선, 수출의 향상 등 각종 기술상 정보를 모두 포함함). 나아가 원심판결은 위 전용 설비의 제작·운영과정에서 피고인 회사가 실질적으로 기여하였다고 하더라도, 피해회사의 기술에 관한 유기적 일체로서의 전체적 정보는 피해회사의 영업비밀(피고인 회사의 실질적 기여가 인정되는 정보는 피해회사와 피고인 회사의 공동 보유 영업비밀, 그렇지 않은 정보는 피해회사 단독 보유 영업비밀)에 해당한다고 판단하였습니다.
- **[공유자의 영업비밀 누설과 영업비밀 침해]** 나아가 원심판결에서는 피해회사의 영업비밀 중 피고인 회사와 공동으로 보유하는 영업비밀의 부정사용 혐의와 관련하여, ① 영업비밀 공유자 사이에 아무 제한 없이 각자 사용을 인정하면 영업비밀의 비공지성, 경제적 유용성을 상실하게 될 위험이 있으므로 특허권과 공동저작권에서의 법리와 같이 볼 수 없는 점, ② 피해회사가 설계도면 및 설비제작사양서를 피고인 회사에 제공하였고, 범용설비가 아니라 피해회사만의 전용 설비이며, 피고인 회사가 상당한 납품대금을 지급받은 점, ③ 피고인 회사는 NDA를 통해 피해회사와의 관계에서 비밀유지의무를 부담하는 점, ④ 피고인들이 제3자에게 피해회사의 영업비밀을 누설함으로써 제3자의 직원들이 피해회사의 영업비밀을 아무런 제한없이 취득할 수 있게 되었고, 이로 인해 피해회사의 영업비밀 유지를 위한 노력이 심각하게 훼손되었으므로, 이를 영업비밀 공동 보유자인 피고인 회사의 정당한 영업비밀 사용행위라고 보기 어려운 점 등을 이유로, 피고인들이 피해회사의 명시적 또는 묵시적 허락 없이 피해회사와 피고인 회사가 공동으로 보유하는 영업비밀을 제3자에게 누설한 것은 영업비밀 침해행위에 해당한다고 판단하였습니다.
- **[판결의 의의]** 본 판결은 영업비밀의 보호대상이 되는 기술정보의 범위를 폭넓게 인정해 온 실무를 반영하여 여러 기술 정보에 대해 영업비밀의 보호대상이 된다고 판단하였습니다. 원심판결은 특히 영업비밀 공유자 사이에 영업비밀 침해가 성립할 수 있는지에 관하여 새로운 법리를 실시하였고 위 판결이 대법원에서 그대로 유지되었다는 점에서 큰 의의가 있습니다. 마지막으로 피고인들에 대해 징역 3년 등의 실형이 선고되는 등 기존 영업비밀침해죄의 양형 실무보다 중한 형이 선고되었습니다.
- **[실무적 시사점]** 본 판결은 공유인 영업비밀에 대한 일방 공유자의 사용·공개에 한계에 관하여 판단한 판결로서, 최근 빈번하게 발생하고 있는 협력업체를 통한 영업비밀 유출 문제와 관련하여 중요하고 의미 있는 선례로 활용될 수 있을 것으로 생각합니다. 향후 협력업체와의 계약서 작성 등에 있어 영업비밀 분야 전문가의 도움을 받는 등으로 영업비밀 보호에 보다 만전을 기할 필요가 있을 것으로 생각합니다.

11. 채권자가 주지표지인 신문 명칭에 관한 사용허락을 받아 일간신문을 발행하여 오던 중 사용허락 기간이 만료되었으나 원발행사가 폐업한 상태에서 사용허락기간을 연장 받지 못한 채 계속하여 일간신문을 발행해 온 경우에도 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따른 금지 또는 예방청구권을 인정해 준 결정(대법원 2023. 12. 28.자 2022마5373 결정)

■ 판시 내용

- 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 소정의 국내에 널리 인식된 상품표지 또는 영업표지에 관한 부정 경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 의하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 소유자뿐만 아니라 그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다(대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정 참조).
- 채권자가 주식회사 제주일보사로부터 ‘제주일보’ 명칭 등에 관한 사용허락을 받아 신문 등의 진흥에 관한 법률에 따른 등록을 한 다음 ‘제주일보’ 명칭으로 일반 일간신문을 발행하면서 신문업을 영위하여 왔는데, 채무자가 동일한 ‘제주일보’ 명칭을 사용하여 일간신문을 발행하고 인터넷신문을 전자적으로 발행한 사안에서, 채권자는 경영위기에 처한 주식회사 제주일보사가 정상화될 때까지 ‘제주일보’의 발행을 지속하기 위해 설립되어 ‘제주일보’ 명칭 등에 관한 사용허락을 받은 후 ‘제주일보’ 명칭으로 일반 일간신문을 발행해 온 점, 채권자는 신문업을 영위할 인적·물적 설비를 상실하고 폐업한 주식회사 제주일보사를 대신하여 ‘제주일보’ 명칭에 대한 영업상의 신용과 고객흡인력을 유지해 왔다고 볼 수 있는 점, 주식회사 제주일보사는 ‘제주일보’ 명칭 등의 사용기간이 경과된 이후에도 ‘제주일보’ 명칭을 계속 사용하여 신문을 발행하는 채권자의 행위에 대하여 상당한 기간 내에 이의를 제기하지 않은 점 등을 종합하면, **채권자는 주지표지인 ‘제주일보’ 명칭으로 신문을 발행할 고유하고 정당한 이익을 가진다**고 봄이 타당한데, 채권자가 발행하는 신문의 명칭이자 주지표지인 ‘제주일보’와 동일한 ‘제주일보’ 명칭을 사용하여 일간신문을 발행하고 인터넷신문을 전자적으로 발행하는 채무자의 행위는 채권자의 상품 또는 영업상의 활동과 혼동하게 하는 부정경쟁행위에 해당하고, 그로 인해 채권자의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있으므로, 채권자는 채무자에 대하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조 제1항에 따라 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

■ 본 결정의 해석

- 이 사건은 채권자가 2013. 9.경 주식회사 제주일보사(이하 ‘원발행사’)로부터 ‘제주일보’ 명칭 등에 관한 사용허락을 받아 신문 등의 진흥에 관한 법률에 따른 등록을 한 다음 일간신문을 발행하기 시작했고 **사용허락 기간이 경과한 후에도 원발행사가 폐업한 상태에서 ‘제주일보’ 명칭을 계속 사용한 경우** ‘부정경쟁방지법 제4조 제1항에 의하여 부정 경쟁행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자’에 해당하는지가 문제된 사안입니다.
- 부정경쟁방지법 제4조 제1항은 부정경쟁행위로 자신의 **영업상의 이익**이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정 경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 본 결정은 먼저 **영업상의 이익**의 의미에 대해 밝히고, 다음으로 ‘영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자’와 관련하여 주지표지의 소유자뿐만 아니라 그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는

자도 포함한다고 밝혔습니다.

- 특히 본 결정은 사용허락 기간이 경과한 후에도 ‘제주일보’ 명칭을 사용한 채권자에 대해, 아래와 같은 사정을 들어, 주지표지인 ‘제주일보’ 명칭으로 신문을 발행할 고유하고 정당한 이익을 가지므로 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 기한 청구권을 갖는다고 판단하였습니다.
 - ✓ 특정한 명칭을 사용하는 신문은 하나의 사업자만이 발행할 수 있고, 이를 통해 특정한 명칭으로 신문 등록을 마친 사업자의 영업상의 이익이 보호되며 수요자들이 신문을 발행하는 상품주체 또는 영업주체를 오인·혼동하는 것이 방지되는데, 채권자는 ‘제주일보’ 명칭으로 신문 등록을 마친 신문사업자로서 ‘제주일보’ 명칭을 사용하는 신문은 채권자만이 발행할 수 있고, 그에 따라 채권자는 주지표지인 ‘제주일보’ 명칭을 유일하게 사용하여 신문을 발행하는 영업활동을 하였으며, 이를 통해 채권자는 신문업을 영위할 인적·물적 설비를 상실하고 폐업한 원발행사를 대신하여 ‘제주일보’ 명칭에 대한 영업상의 신용과 고객흡인력을 유지해 왔다고 볼 수 있는 점
 - ✓ 원발행사는 ‘제주일보’ 명칭 등의 사용기간이 경과된 이후에도 ‘제주일보’ 명칭을 계속 사용하여 신문을 발행하는 채권자의 행위에 대하여 상당한 기간 내에 이의를 제기하지 않았던 점
 - ✓ ‘제주일보’ 명칭으로 등록한 채권자의 신문사업자로서의 신문법상 지위는 존속하고 있으며, 채권자가 사용기간 이후에 ‘제주일보’ 명칭을 사용하여 신문을 발행한 행위가 원발행사에 불이익이 된다거나 공정한 경쟁질서의 파괴행위에 해당한다고 볼 수 없는 점
- **[결정의 의의]** 본 결정은 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 기초하여 청구권을 행사할 수 있는 자의 의미에 관한 종전 대법원 결정의 법리를 확인하면서, 아울러 사용허락을 받아 주지표지를 사용하다가 사용허락 기간이 경과한 후에도 계속 사용한 자에 대해서도 주지표지의 권리자가 폐업 등으로 상표 사용을 하지 않는 등의 특별한 사정이 있는 경우 위조항에 기한 청구권을 행사할 수 있다고 본 사안으로 의미가 있습니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| • 윤주탁 변호사 | T. 02-316-4404 E. jtyoon@shinkim.com |
| • 이진희 변호사 | T. 02-316-4328 E. jhelee@shinkim.com |
| • 김우균 변호사 | T. 02-316-4083 E. wgkim@shinkim.com |
| • 주석호 변호사 | T. 02-316-1759 E. shjoo@shinkim.com |
| • 황지원 변호사 | T. 02-316-1799 E. jwhwang@shinkim.com |

SHIN & KIM
법무법인(유) 세종

법무법인(유) 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 세종의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim LLC's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

서울시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 (우)03155 T. 02-316-4114 <https://www.shinkim.com>
